

I パソコン利用による取引損失リスク 低減方法の特許適格を否定

—— Alice Corp. v. CLS Bank International,
134 S. Ct. 2347 (2014) ——

1. 事 実

オーストラリア法人 Alice Corp. (以下「Alice」という) は、先物取引に伴う損失リスクを低減するための汎用コンピュータを介在させたシステムを開発し、合衆国において特許4件を取得した。これらの特許の特徴は、二人の取引参加者の間にコンピュータを介在させ、このコンピュータに取引参加者の実際の損益が記録・更新されるようにして一日の取引終値をベースにして一方の損失を補填するように金融機関に指示を出すための方法、システム及びメディアから構成されていることである⁽¹⁾。

具体的には、(1) 二者間で為替取引義務を交換するための方法(方法クレーム)、(2) この義務交換方法を実行するためのコンピュータシステム(システムクレーム)、及び(3) この義務交換方法を実行するためのプログラムコードを包含するコンピュータ解読可能な媒体(メディアクレーム)を含む特許請求項(以下「クレーム」という)をもつ特許である⁽²⁾。

(1) 合衆国特許5,970,479, 6,912,510, 7,149,720及び合衆国特許7,725,375の4件。

(2) 5,970,479特許の代表的なクレーム(Claim 33)の請求範囲は以下のとおり。

「当事者間の義務交換方法であって、既定の義務交換のための当事者の債権記録及び債務記録を取引機関に保有させ、以下の工程から成る当事者間の義務交換方法。

- (a) 取引機関から独立した管理機関によって保持される各当事者のシャドウ債権記録及びシャドウ債務記録を作る工程、
- (b) 個々のシャドウ債権記録及びシャドウ債務記録のために、各取引機関から一日の取引開始前のバランスシート(a start-of-day balance)を入手する工程、
- (c) 交換義務の結果生じる全ての取引のため、管理機関は当事者それぞれのシャドウ債権記録またはシャドウ債務記録を調整し、シャ

CLS Bank International (以下「CLS Bank」という)は2007年5月、Aliceの4件の特許のうち3件が無効・非侵害・権利行使不能であるとの宣言的判決を求める訴訟 (declaratory judgment suit) を、ワシントン DC 地区合衆国地方裁判所に提起した⁽³⁾。この宣言的訴訟の提起を受けて Alice は CLS Bank を被告として宣言的判決の対象となった特許3件が侵害されたとする訴訟を提起した。両当事者は、証拠開示 (discovery) については、その対象を CLS Bank の事業及び侵害とされた CLS Bank システムに限定して行うことに合意した。

限定範囲での証拠開示に基づき、CLS Bank は「事実審理のない判決」 (summary judgment, 以下「サマリー・ジャッジメント」という) を求めるモーションを提起した。そのモーションは、合衆国内で特許侵害は発生していないこと、Alice の主張する特許クレームは合衆国特許法101条に鑑みて特許を受けることのできない発明であり無効であることの認定を求めるものであった。地裁は、この CLS Bank のモーションを退けた。

その後 Alice は、1件の特許を本件訴訟に追加したため⁽⁴⁾、両当事者は新たに、侵害問題、係争特許の適格性を争点にしたサマリー・ジャッジメントを求めるモーションを提出した。地裁は再度審理をやり直し、外部専門家の鑑定書なども考慮した上で、CLS Bank が主張する特許無効および非侵害を認め、Alice の係争特許の全クレームを無効と判決した。地裁は、①方法クレームが「抽象的なアイデア」であること、②システムクレームが抽象的な概念を用いたものであること、③メディアクレームが抽象的であること—を判決理由とした⁽⁵⁾。

Alice はこの判決を不服として特許問題の専属管轄をもつ連邦巡回区合衆国控

ドウ債務記録の額がシャドウ債権記録の額を下回らないような取引だけを常に認める工程であって、かかる調整が時系列で行われるもの、及び

(d) 一日の取引終了後、許容された取引の調整に基づき、債権または債務を各当事者の債権記録及び債務記録と交換する取引機関の一つに指示する管理機関。」

(3) この訴えは、The Federal Declaratory Judgments Act of 1934, 48 Stat. 955 (1934) as amended 28 U.S.C. §§2201-2202 (1964) を根拠とするものであり、特許侵害訴訟の被告あるいは許えられる惧れのある被擬侵害者が提起することが多い。

(4) 合衆国特許7,725,375号。

(5) 地裁のこの判決は、2010年に下された Bilski 事件合衆国最高裁判決 (脚注10参照) の影響を受けたと思われる。

訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下「CAFC」と略記) に控訴した。CAFC のパネル (3 名の裁判官による合議体) は、発明が抽象的なアイデアであるとは言い切れないという理由で地裁判決を破棄した。しかし、CAFC は裁判官全員 (en banc) で再審理することを決め、結局、パネルの判断を覆し、係争クレームには特許適格がないとした地裁判決を 7 対 3 の多数で支持した。システムクレームについては、裁判官の賛否が同数で割れていたが、最終的には地裁判決を支持した。

Alice はこの CAFC の全員法廷判決を不服として合衆国最高裁判所に裁量上訴 (certiorari) した。合衆国最高裁は裁量上訴を受理し、2014 年 6 月 19 日、原審 (CAFC) の判決を支持する判決を下した。

2 争 点

パソコンに第三者的な仲介機能をもたせた金融取引の一人損リスク低減方法とそのためのシステムは、合衆国特許法 101 条の規定に照らして特許を受けることができるか。

3 判 決

係争特許のクレームは仲介処理による決済という「抽象的なアイデア」を対象にしたものであり、単に汎用コンピュータを使用しただけである。抽象的なアイデアを、特許を受けることのできる発明に変質させておらず、特許無効の下級審判決を支持する。

原審判決支持。Thomas 裁判官が全員一致の法廷意見を執筆した。Sotomayor 裁判官が同意意見を提出し、これに Ginsburg と Breyer 両裁判官が同調した。

4 判決理由

(法廷意見)

(1) 制定法の射程

合衆国特許法 101 条 (「特許を受けることのできる発明」) は以下のように規定する。

「新規で有用なプロセス、機械、生産品もしくは組成物またはそれらの新規で有用な改良を発明または発見した者はだれでも、本法に定める条件および要件に従って特許を取得することができる。」(35 U.S.C. §101)⁽⁶⁾

当法廷は、特許保護を受けることのできる主題を定義する特許法 101 条の適

用除外を先例で示している。「自然法則」,「自然現象」そして「抽象的アイデア」である。これらは発明のために万民が享受できる道具であり, それらに特許という独占権を認めることは特許制度の目的である産業の発展を阻害することになるからだ。一方, 抽象的アイデアを含むという理由だけで特許を否定するならば, 特許制度そのものを弱体化させることになる。そのため, 単独では特許にならない人間の「知」を組み合わせたものに対する特許クレームと, その組み合わせたものを統合して何か別のものに変質させたものに対する特許クレームとを区別しなければならない。つまり, 特許が認められるためには, 人間の知の組み合わせが発明に「変質」(transformation) していなければならない。

そのためには, 係争クレームが特許を受けることのできない概念についてのものに対するものかどうかを最初に判断しなければならない。もしそれらが特許を受けることができないものであることが確認できたならば, 次に, 構成要素によってその発明が特許を受けることのできるものに「変質」しているかどうかを判断しなければならない。

(2) 先例の検討

本件の特許は, パソコンを使用して取引参加者間の決済を行うための方法及びシステムに関連するものである。近代の経済活動において, 当事者間取引のために第三者的な仲介者を利用することは普通に行われている⁽⁷⁾。したがって, それ自体は抽象的アイデアに過ぎず, 特許法101条の適用除外とされる事項である。

当法廷の判例によりアイデアそのものは特許にならない (Benson, 1972)⁽⁸⁾。また, 触媒変換プロセスの「警告限界値」を算出する数式も特許を受けることができない (Flook, 1978)⁽⁹⁾。最近では, 価格変動に伴う金融リスクのヘッジ

(6) 特許法101条の規定(原文)は以下のとおり。“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matters, or any new and useful improvements thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

(7) 例えば, Emery, *Speculation on the Stock and Produce Exchanges of the United States in 7 Studies in History, Economics and Public Law* 283, 346-356 (1896) にそのような記載がある。

(8) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972) (2進化10進法値を純粋な2進法値に変換する方法についての発明に対する特許を, 合衆国最高裁は数学的表現は特許を受けることができないという理由で無効と判決した。)

方法の特許についても、特許適格の観点からその有効性を否定した (Bilski, 2010)⁽¹⁰⁾。

直近の Mayo 事件 (2012) において⁽¹¹⁾、当法廷は、特許を受けることのできる発明と上記三つの適用除外の事項に対する発明とを区別するためのアプローチを提示した。それによれば、最初に、特許クレームが特許を受けることのできない概念を対象にしているかどうかを確認し、もし特許を受けることのできない概念を対象とするものであれば、各クレームの要素を個別に及び全体として考慮する。そして追加された要素が特許を受けることのできる応用物 (application) に変質しているかどうかを決定することになる。当法廷は、それを「発明性のある概念」(inventive concept) のための分析と呼んだ。

(3) Mayo アプローチ

1) 適用除外の適否

Mayo 判決でのアプローチに従い、本件では最初に係争クレームが特許を受けることのできない概念を対象にしたものかどうかを決定しなければならない。係争クレームは仲介による決済という抽象的なアイデアを対象としたものであり、それらは特許を受けることができないと当法廷は結論する。

Mayo 事件の場合、クレームの第2のステップで、一般的なコンピュータが代謝物の血中濃度を測定するために使用されている。それは単なるコンピュー

(9) Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) (アラームリミットを更新する方法に関するもので、現在の運転条件を測定する、あるアルゴリズム (計算式) を用いて適正なアラームリミットを算出する、現実の運転条件をアラームリミット値に置き換える、という三つの段階から構成されるプロセスであった。合衆国最高裁は、「数学アルゴリズムという抽象的原理の応用部分に発明的な概念が認められない」として特許を無効とした。)

(10) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010) (エネルギー市場で買い手と売り手が商品の価格変動リスクを回避するための方法特許について、単に抽象的なアイデアを用いた純数学的な問題解決方法であるとして特許適格が否定された。この判決は、「ビジネスモデル特許」を見直すものであった。)

(11) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Lab., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) (係争特許は消化器系の自己免疫疾患患者の治療に有効な成分を含む薬を投与する工程と、患者の体内の代謝物の濃度レベルを決定するステップからなり、決定された濃度に応じて医師が薬の最適投与量を調整・決定する方法に関するもの。合衆国最高裁は、101条の特許適格に欠けるとして係争特許を無効と判決した。この最高裁判決については、アメリカ法2013-1号158-162頁に判例評釈があるので参考にされたい。)

タの利用であって、抽象的なアイデアを、特許を受けることのできる発明に「変質」させるものではなかった。周知の方法に汎用性の高い従来工程を追加しただけでは、特許を受けることのできる「変質」にあたらない。特許クレームに、コンピュータを導入しても、それによって特許適格の判断は変わらないのである。

また、当法廷は Mayo 判決の中で「これまでに周知の方法に、汎用性の高いレベルの従来型の工程（ステップ）を追加しても、それによって求められる変質を実現する『発明の概念』を供給するほど十分ではない」とも述べた。この考え方は、特許クレームにコンピュータを導入した場合でも変わらない。また、抽象的なアイデアを特定の技術環境への使用に限定するものでもない (Bilski, 2010)。

2) 「変質」の有無

係争クレームは抽象的アイデアを対象としたものであることが明らかになったので、次に Mayo アプローチの第2のステップである「変質」の有無、つまり、何からの変質が追加のクレーム要素によりもたらされているかどうかを検討しなければならない。この点についても本法廷は否定的である。コンピュータの利用によって方法クレームに新しいものは何ら追加されていない。抽象的なアイデアを含むクレームの場合、追加的な特徴を盛り込むことによって抽象的なアイデアを独占する以上の何かがなければならない。Mayo 事件は、それを「変質」要件であるとした。

(4) 方法クレームの検討

本件の代表的な方法クレームは、①各取引当事者にシャドウ勘定を「作り (creating)」, ②為替取引機関での各当事者の実際の勘定に基づく取引開始前のバランスシートを「入手し (obtaining)」, ③取引が行われた時にシャドウ勘定を「調整し (adjusting)」, ④一日の取引終了後の終値に基づき為替取引機関に取消し不能な指示を出す、というステップから成る。上告人は、これらのステップが「実質的かつ有用なコンピュータの役割を要件としている」と主張し、「コンピュータによって電子記録が作成され、多数の取引を追跡し、同時に指示を発行する。言い換えれば、コンピュータ自体が仲介者の役割を果たす」と主張する。

問題は、特許クレームに、コンピュータを介して仲介的な決済を行うという抽象的アイデアを実行する以上のものが含まれているかどうかである。当法廷は、含まれていないと考える。クレームの構成要素をバラバラにすると、コン

ピュータ利用によって生じる個々の機能はこれまでに行われてきたものである。これはコンピュータを使ったデータを入手する方法についても同じことが言える。

クレームの構成要素の組み合わせによる効果が主張されているが、コンピュータによってこれまで見られなかったような効果を生み出したとは認められない。むしろ、汎用コンピュータを使用して、仲介的な決済を行うという抽象的なアイデアを実施するための指示を出しているに過ぎない。当法廷の先例の下で、それらは、特許を受けることのできる発明への変質を生み出したとはいえないのである。

(5) システムクレームとメディアクレームの特許適格

Alice のシステムクレームとメディアクレームは、基本的に抽象的なアイデアに何ら実質的なものを付加していないので、合衆国特許法101条の下でいずれも特許を受けることができない。システムクレームは方法クレームと実質的な違いはない。方法クレームが汎用コンピュータを用いた抽象的なアイデアを対象にしたものであり、システムクレームは、そのアイデアを実行するために組み込まれた汎用コンピュータの構成部品を対象にしたものである。また、メディアクレームは方法クレームに包含されることに Alice は同意している。

システムクレームとメディアクレームは、抽象的なアイデアに何ら実質的なものを追加していないので、101条のもとで特許適格はない。

5 判例研究

特許法は、産業振興の目的から発明に一定期間の排他権を認める。どのような発明に特許を認めるかは、時代により広狭がある。合衆国特許法101条は特許を受けることのできる発明を規定するが、特許が認められない主題については例示していない。そのため、判例が適用除外項目を具体的に定めてきた。本件は、*Bilski* 判決で確立した合衆国におけるビジネスモデル特許の基準をさらに明確にしたものであり、この判決によりビジネスモデル特許が認められる余地はかなり狭まったということができよう。

連邦巡回区合衆国控訴裁判所 (CAFC) が *State Street Bank* 事件⁽¹²⁾ でビジ

(12) *State Street Bank v. Signature Financial Group*, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998) (株主が投資を行うファンド (スポーク) と複数のファンドから資産を集めて運営されるポートフォリオ (ハブ) とを構成し、ハブに集められた

ネスモデル特許を認めたのが1998年であった。この判決以降、従来から行われていたビジネス手法にコンピュータを組み合わせ、より早く、より効率的に、より広域にビジネス手法を実現できるようにした発明に特許が認められるようになった。いわゆる「ビジネスモデル」特許ブームの到来である。これにより、特許は製造業者の専売ではなくなり、証券・金融などの非製造部門でも特許への関心が広まった。

しかし、ビジネスモデル特許は、経済社会に混乱ももたらした。これまで特許とは無縁であった非製造分野にも特許の権利主張が相次ぐようになり、特許侵害訴訟が増大した。このためにビジネスモデル特許の権利主張に対抗できる抗弁として「先使用権」が1999年に特許法に導入された⁽¹³⁾。この法改正は、ビジネスモデル特許の被告となる機会の多い証券会社や銀行などの金融機関のロビー活動の結果であるとも言われている。

また、ビジネスモデル特許は、その多くが公知または公用の要素をコンピュータと組み合わせ、それによって新しい機能や利便性を生み出すことを目的とするため、公知の要素の組み合わせに特許を認めてよいのかという根本的な問題が常につきまとうていた⁽¹⁴⁾。連邦取引委員会 (Federal Trade Commission, FTC) は2003年、ビジネスモデル特許が「特許の質」(quality of patent) を下げ、質の悪い特許は合衆国の経済競争力を阻害しているとする報告書を公表し、早急の改善を政府に求めていた⁽¹⁵⁾。

そのようなビジネスモデル特許に対する逆風の中で Bilski 事件 CAFC 判決が出されたのである。この事件で CAFC は、自らが State Street Bank 事件で認めたビジネスモデル特許を実質的に制限する判例変更を行い、合衆国最高裁がその判断を支持した。

本件の判決理由で、合衆国特許法101条をめぐる合衆国最高裁判例のほぼす

資産を、市場・株式情報に基づき日々各スポークに最適に分配する操作を行う方法。これが「ビジネスモデル特許」の端緒となっていた。)。

(13) State Street Bank 事件 CAFC 判決の翌年の1999年に、特許法が改正され、273条に先使用権の抗弁を認める規定が盛り込まれた。

(14) 21世紀に入り、日米欧の特許庁は、ビジネス特許の審査基準を見直し、ビジネスモデル特許の特許性基準を引き上げたこともあって、ビジネスモデル特許の特許認可率が大幅に下がり、いわゆるビジネスモデルブームは急速にしぼんでいた。

(15) “To Promote Innovation : The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy,” October 2003.

べてが先例として引用されている。それらは、コンピュータ関連（Benson 事件, Flook 事件）とバイオテクノロジー関連（Mayo 事件, Myriad 事件⁽¹⁶⁾）に大別できる。このことから、本件がコンピュータやバイオテクノロジーなど先端技術関連の特許に悪影響を与えるのではないかという懸念が出されることが多い。しかし、それは杞憂であろう。たとえば、本件で詳しく検討された Mayo 事件の場合、バイオマーカー技術を利用した発明であるが、対象特許の本質は、煎じ詰めれば、投与、測定、（医者による）診断・処方というステップの組み合わせであった。合衆国最高裁は、それぞれのステップは既に行われているものであると認定して特許の無効を判決したのである。

今回の判決は、従前の手法とコンピュータを組み合わせたものである限り、それをたとえ先端的な分野に応用したとしても、組み合わせによって何らかの変質が認められない限り、それは抽象的アイデアの域を出ず、特許が認められないという判断基準を明確に示したものである。

（藤野仁三）

(16) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 133 S. Ct. 2107 (2013) この最高裁判決については、アメリカ法2014-1号233-236頁に筆者の判例評釈があるので参考にされたい。